

مطالعات حقوق تطبیقی

دوره ۷، شماره ۲

پاییز و زمستان ۱۳۹۵

صفحات ۶۲۷ تا ۶۴۶

بررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی

علیرضا فصیحی زاده

استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

(Email: fasihizadeh@gmail.com)

احسان مؤمنی ندرجی*

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

محمد باقر پور

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

(Email: Mohammad5921@yahoo.com)

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۲/۱۸)

چکیده

نماد و نشان‌ها برای اینکه علامت تجاری به حساب آیند باید فاقد برخی شرایط (شروط ماهوی منفی) و دارای بعضی شرایط (شروط ماهوی مثبت) باشند. علائم غیرسنتی خاصه آن‌هایی که قابلیت رؤیت دارند، مانند رنگ‌ها و علائم سه بعدی، برای تطبیق با این شرایط با چالش‌هایی روبرو هستند. مخالفان ثبت این نشان‌ها، علائم تجاری را منحصر به همان علائم سنتی یعنی حروف، اعداد و تصاویر می‌دانند و تأکید بر آن دارند که علائم غیرسنتی بصری افزون بر اینکه نمی‌توانند واجد برخی شروط ماهوی باشند، به واسطه ماهیت خاصشان به دلایلی همچون محدود بودن، موجبات رد خود را فراهم می‌آورند. درمقابل، برخی بر این اعتقادند که این علائم نه تنها می‌توانند خود را با شرایط ماهوی علائم تجاری سنتی هماهنگ سازند، بلکه نیاز بازار و ضرورت ترویج این گونه نوآوری‌ها حمایت از این علائم را می‌طلبد. همسو با نظر دوم باید گفت، مصادیق علائم تجاری تنها طریقی برای تمایز محصول اشخاص و معرف مبدأ کالا بوده، موضوعیت ندارد که محدود به علائم سنتی باشد.

واژگان کلیدی

تئوری کمبود، تمایزبخشی، علائم سه بعدی و رنگی، کارکردی بودن.

مقدمه

علائم تجاری موجب تمایز محصولات تولیدکنندگان از کالاها و خدمات رقبا می‌شوند و این امکان را به مصرف‌کنندگان می‌دهند که محصول مورد نظر خود را راحت‌تر تشخیص دهند. از سوی دیگر، حمایت از علائم برای تولیدکنندگان نسبت به هزینه‌هایی که برای محصولات خویش می‌کنند، موجب دلگرمی و ترغیب آن‌ها به ارائه بهتر محصولات می‌شود. از این نظر، امروزه یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اشخاص و بنگاه‌های تجاری، علائم تجاری آن‌هاست (Nilsson, 2009, p.1).

در سال‌های اخیر، مبدعان علائم تجاری به خلق علائمی روی آوردند که تاکنون کسی از این نشان‌ها به‌عنوان علامت تجاری یاد نمی‌کرد. این علائم عبارت‌اند از: علائم غیرقابل رؤیت، همچون بوها، مزه‌ها، صداها و اجسام قابل لمس، و نیز علائم قابل رؤیت، همانند اشکال سه‌بعدی و رنگ‌ها که اعطای حمایت انحصاری به آن‌ها به‌عنوان علامت تجاری در نظام حقوق مالکیت فکری چالش‌های فراوانی به‌همراه داشته است و دارد.

گونه‌های متفاوت این علائم، صرف نظر از داشتن یا نداشتن قابلیت ثبت و حمایت، موضوعی جذاب و ابداعی برای جلب توجه مصرف‌کنندگان به حساب می‌آیند. برای نمونه در نظر بگیرید، بطری نوشابه‌ای به‌عنوان علامت تجاری برای محصول نوشابه به ثبت برسد یا انحصار استفاده از رنگ زرد در محصولی به یک شرکت اختصاص پیدا کند. آیا این انحصار منطقی است؟ آیا این‌ها صرفاً یک مشخصه تزئینی برای آن محصولات به حساب نمی‌آیند؟ آیا این علائم ضروریاتی همچون تمایزبخشی را می‌توانند در خود داشته باشند؟

برای پاسخ به این ابهام‌ها، ضرورت دارد به قواعد اولیه حاکم بر علائم تجاری در نظام حقوق مالکیت فکری پرداخته شود. بر اساس یک تقسیم‌بندی سنتی، شرایط لازم برای حمایت از علائم تجاری به شروط شکلی و ماهوی تقسیم می‌شوند (شمسی، ۱۳۸۲، ص ۴۲ و ۱۱۹). در شروط ماهوی، تمرکز بر ذات و ماهیت یک علامت است؛ درحالی که در شروط شکلی، اغلب به ثبت و فرایند آن توجه می‌شود که از مجال این بحث خارج است. شرایط ماهوی علائم تجاری را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ اول آن دسته از شرایط که علامت باید فاقد آن‌ها باشد که از آن‌ها با عنوان شرایط ماهوی منفی (سلبی) یاد شده است و دسته دیگر شرایطی‌اند که علامت باید آن‌ها را دارا باشد که شروط ماهوی مثبت (ایجابی) نامیده می‌شوند. تشریح این شرایط موضوع دو گفتار اصلی این پژوهش می‌باشد.

خواهیم دید که رعایت شرایط ماهوی سلبی در علائم تجاری؛ به‌عبارتی، جلوگیری از اینکه یک علامت یا نشان کارکردی، عام و توصیفی باشد، به این نتیجه خواهد انجامید که علامت

تمایز بخشی را که تنها شرط ماهوی ایجابی است، هر چه بیشتر به دست آورد. طبیعی است که عکس این قضیه نیز صادق خواهد بود.

افزون بر این، در تمامی شرایط حاکم بر علائم تجاری، اعم از سلبی و ایجابی، علائم غیر سنتی بصری که چاشنی بحث ما است، چالش برانگیز بوده و ابهامات در تطابق داشتن یا نداشتن آن‌ها با این شرایط به مراتب بیشتر است. از همین روی در خلال مباحث، مصادیق جزئی را عامدانه از این گروه انتخاب کرده و آن‌ها را با ملاک‌ها و قواعد کلی محک زده‌ایم.

شرایط ماهوی سلبی (منفی)

علائم تجاری برای اینکه بتوانند ثبت و حمایت شوند، لازم است از برخی خصوصیات مبرا باشند؛ از جمله اینکه با حقوق اشخاص در تعارض نبوده، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند و به نشان‌های رسمی دولتی و بین‌المللی شباهت نداشته باشند^۱ یا اینکه کارکردی، نوعی و توصیفی نباشند. پرداختن به همه این شرایط و ارزیابی آن‌ها در این جستار ضرورت ندارد، از این رو اکنون تنها به شروط ماهوی می‌پردازیم که دقیقاً مرتبط با ماهیت علامت‌اند و در نظام‌های حقوقی حاکم بر علائم تجاری، خاصه علائم مدرن به آن مبتلا بوده، به چالش‌هایی در این حوزه دچار شده‌اند.

۱. کارکردی بودن (functionality)

الف) مفهوم، مصادیق و پیشینه

در نظام حاکم بر علائم تجاری، هرگاه ویژگی خاص و ذاتی یک محصول در قالب علامت تجاری ظهور کند، این نشان کارکردی محسوب می‌شود؛ برای نمونه شرکت تولیدکننده آب پرتقال نمی‌تواند مزه پرتقال را به‌عنوان علامت تجاری به ثبت برساند، زیرا مزه پرتقال عنصر اساسی و ذاتی این محصول است یا اینکه تولیدکننده رحل قرآن نمی‌تواند حالت تا شدن رحل را که عنصر اساسی و ضروری عمده انواع این محصول است، به‌عنوان علامت به ثبت برساند؛ چراکه با این عمل سایر رقیبان در اصلی‌ترین کارکرد محصولشان یا به‌عبارتی در استفاده از کارکردی‌ترین ویژگی آن محصول با محدودیت روبرو خواهند شد و در نتیجه، امکان تولید محصول را از دست می‌دهند.

تصور معیار کارکردی بودن در علائم رنگی نیز دور از ذهن نیست. با اینکه رنگ‌ها اغلب

۱. ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ش

جنبه تزیینی دارند و شاید به نظر برسد رنگی را نتوان یافت که کارکرد خاصی داشته باشد، با این حال این شرط مهم حتی در رنگ‌ها نیز امکان دارد رخ دهد. برای نمونه، رنگ آبی و قرمز نزد عموم مردم نماد سرد و گرم است (رنگ روی شیر آب) یا برای مثال ترکیب رنگ زرد و سیاه نشان از پیام خطر دارد (Kudrjavceva, 2012, p.34). حال اگر قرار باشد شرکت تولید شیرهای ساختمانی رنگ آبی و قرمز را به عنوان علامت تجاری روی سرشیرهای تولیدی خویش به کار ببرد و سایر رقبا را از استعمال این رنگ‌ها محروم سازد، ضرر قابل توجهی به رقبا وارد می‌آید؛ چراکه کارکرد این محصولات به این رنگ‌ها بستگی دارد.

مثال دیگر اینکه لباس نجات‌غریق اغلب به رنگ نارنجی تولید می‌شود و آن به این دلیل است که در هنگام بروز خطر، فردی که این لباس را پوشیده نمایان تر جلوه می‌کند. از این رو، رنگ نارنجی به نوعی کارکرد این محصول به شمار می‌آید. لذا یک تولیدکننده لباس نجات‌غریق نمی‌تواند رنگ نارنجی را برای محصول خود به ثبت برساند و رقیبان خود را از تولید لباس با این رنگ محروم سازد. با این تفاسیر معیار کارکردی بودن در نظام‌های حقوقی دنیا تقریباً یک اصل شناخته شده است و در صورت سکوت قانون‌گذار، این رویه قضایی و اداری است که باید در فرایند ثبت علائم این اصل را اعمال و از ثبت نشان‌های کارکردی جلوگیری نماید.

از این رو در نظام حقوقی علائم تجاری، تنها ویژگی‌هایی می‌توانند به صورت علامت تجاری در بیابند که آن ویژگی‌ها بتوانند تولیدکننده محصول یا ارائه‌دهنده خدمت را معرفی کنند. لذا اگر مشخصه‌ای بیانگر ویژگی دیگری غیر از معرفی مبدأ محصول باشد، ممکن است کارکردی شمرده شود (Wongt, 1998, p.1133).

دکترین کارکردی بودن علائم از سیستم حقوقی کامن لا ظهور کرده است. مبدعان این نظریه نگران‌اند که در صورت اعطای انحصار نسبت به استفاده از ویژگی ذاتی و اساسی یک محصول، دیگر آزادی رقابت در آن محدوده وجود نخواهد داشت (Kur, 2009, p.4). حتی برخی معتقدند که اگر علائم کارکردی مفهوم ثانویه را در ذهن مصرف‌کننده به وجود آورند، یعنی این قدرت را بیابند که ذهن مشتری را به سمت تولیدکننده هدایت کنند، نباید به ثبت برسند؛ زیرا اعطای حمایت به مشخصه‌ای که کارکرد محصول است، موجب ممانعت از استفاده رقیبان از این مشخصه شده، در نتیجه سبب جلوگیری از رقابت می‌شود (Hammersley, 1998, p.116).

(ب) معیارهای تشخیص

شرط کارکردی بودن در بسیاری از نظام‌های حقوقی مطرح شده است، اما درباره اینکه چه علائمی کارکردی شمرده می‌شوند، دیدگاه‌ها و معیارهای متفاوتی ارائه شده است که به بررسی چند مورد از آن‌ها می‌پردازیم:

- **معیار اول.** طبق این معیار این پرسش مد نظر قرار می‌گیرد که آیا مشخصه‌ای که می‌خواهد به عنوان علامت تجاری حمایت شود صرفاً در پی نشان دادن و معرفی مبدأ محصول یا تولیدکننده آن است یا خیر؟ اگر آن نشانه صرفاً معرف مبدأ یا تولیدکننده آن محصول باشد، کارکردی شمرده نمی‌شود؛ اما اگر آن ویژگی هرگونه کارکرد یا کاربرد اضافی غیر از این مورد را داشته باشد، کارکردی به حساب می‌آید.
 - **معیار دوم.** مطابق این معیار این پرسش مطرح می‌شود که آیا این ویژگی می‌تواند مصرف‌کننده را متقاعد کند که به علتی غیر از شناخت مبدأ کالا محصول را بخرد؟ اگر آن نشان، میل و رغبت مصرف‌کننده را برانگیزد، این ویژگی کارکردی محسوب می‌شود؛ اما اگر این ویژگی چنین تأثیری بر مصرف‌کننده نداشته باشد، کارکردی نخواهد بود.
 - **معیار سوم.** این معیار برای تشخیص کارکردی بودن این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این ویژگی جزء یا قسمت مهمی برای موفقیت در آن رسته صنفی که آن محصولات را تولید می‌کنند، محسوب می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آن ویژگی کارکردی به حساب می‌آید؛ اما اگر جواب منفی باشد، آن ویژگی غیرکارکردی شمرده می‌شود (Wongt, 1998, p.1140).
 - **معیار چهارم.** آخرین معیار برای تشخیص کارکردی بودن، تئوری رقابت نام دارد. بر اساس این تئوری، اگر مشخصه‌ای از حمایت علائم تجاری بهره‌مند شود و همان مشخصه این امکان را به دارنده آن بدهد که سایر تولیدکنندگان را از رقابت در آن رسته صنفی باز دارد، کارکردی محسوب می‌شود (t. Oratz, 1996, p.5).
- از جمع معیارها و ملاک‌های پیش‌گفته این نتیجه را می‌توان به‌دست آورد که دکترین کارکردی بودن تضمین می‌کند که ویژگی یا مشخصه‌ای که برای یک محصول ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، نمی‌تواند تحت حمایت حقوق علائم تجاری قرار بگیرد، به عبارتی دیگر، اگر آن ویژگی یا نشان برای استفاده یا کارکرد آن کالا ضروری باشد، قابل حمایت نیست (m reimer, 2013, p.700).

(ج) رویه قانونی

تاکنون حساسیت نسبت به شرط کارکردی بودن در بعضی علائم از جمله علائم سه‌بعدی به مراتب بیشتر بوده است، چراکه اغلب تولیدکنندگان کالاها و خدمات به دنبال این هستند که شکل محصولات تولیدی یا بسته‌بندی آن‌ها را در قالب علامت تجاری در آورند. در این خصوص ماده ۴ قانون علائم تجاری ژاپن به صراحت اعلام داشته است، چنانچه علائم تجاری منحصرأ دربرگیرنده شکل سه‌بعدی کالا یا بسته‌بندی آن‌ها باشند، به‌گونه‌ای که این شکل برای

کارکردهای آن محصول یا بسته‌بندی ضروری باشد، قابل ثبت نیستند و اظهارنامه آن باید رد شود.^۱ در این کشور اگر مشخصه‌ای حتی به صورت بالقوه بتواند مورد استفاده رقیبان قرار گیرد، به‌عنوان علامت نمی‌تواند به ثبت برسد.^۲

در کشور چین نیز اگر علامت صرفاً بیانگر کیفیت، کارکرد و چگونگی استعمال آن محصول باشد، قابل ثبت نیست. ماده ۱۲ قانون علائم تجاری چین مقرر داشته است، در صورت احراز شرایط زیر، اظهارنامه ثبت علامت قابل پذیرش نیست:

- اگر شکل علامت سه‌بعدی در قالب شکل آن محصول تولید شده باشد.
- آن شکل برای عوامل فنی آن محصول ضروری باشد.
- آن شکل در ایجاد کارکرد اساسی آن محصول دخیل باشد.^۳

برای نمونه در خصوص بطری نوشابه فانتا نظر اغلب متولیان ثبت در این کشور در آن هنگام بر این بود که بطری نوشابه ظرفی است که مورد استفاده همه تولیدکنندگان رقیب قرار می‌گیرد، لذا شکل این بطری برای ثبت کارکردی محسوب می‌شود.^۴

در اتحادیه اروپا نیز پس از ثبت شکل یک اسباب‌بازی به‌عنوان علامت سه‌بعدی، برخی به شدت با این ثبت مخالفت کردند؛ به این علت که ماده ۷ دستورالعمل به‌صراحت تأکید کرده بود علائمی که دربرگیرنده خود کالا هستند، نباید به ثبت برسند. دادگاه اروپا پس از فراز و نشیب‌های فراوان سرانجام همین نظر را تأیید کرد و اعلام داشت اعطای حمایت به شکل ظاهری که نشانگر خود محصول است، صحیح نیست و رقیبان را از تولید این محصول باز می‌دارد.^۵ به نظر می‌رسد در این مورد و موارد مشابه باید این‌گونه تفسیر کرد که برخی محصولات شکل ظاهری‌شان، خود محصول است؛ برای نمونه، شکل یک کتاب یا یک دوچرخه، نوعی محصول هستند، لذا نمی‌توان این اشکال را به‌عنوان علامت ثبت نمود. اما اگر شخصی همین کتاب را به شکل قلب یا مثلث طراحی و تولید کند و آن را به‌عنوان علامت تجاری به ثبت برساند، این شکل ظاهری خاص، دیگر خود آن محصول یا کارکرد ضروری آن محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، کارکردی نخواهد بود.

نظام حقوقی ایران راجع به شرط اساسی کارکردی بودن ساکت است. ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که در مقام بیان علائم غیرقابل ثبت بوده، هیچ

1. <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6957> (visited 2014/04/08)

2. Shohyoho [Trademark Act], Law No. 127 of 1959, art. 4 (Japan).

3. <http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjzf/falv/7/7-3-01.html> (visited 2014/05/01)

4. <http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjzf/falv/7/7-3-01.html> (visited 2014/05/03)

۵. البته متولیان ثبت موضعی دوگانه در قبال ثبت بطری‌های نوشابه گرفتند، زیرا آن‌ها اندکی قبل بطری کوکاکولا را بدون استناد به این ایرادها به ثبت رسانده بودند.

6. C-48/09 P, Lego Juris A/S v. OHIM, 2010 E.C.R. at ¶ 9 (EUR-Lex).

اشاره‌ای به این شرط اساسی نکرده و این درحالی است که در اغلب نظام‌های حقوقی این دکترین وارد قوانین موضوعه شده است. بدیهی است اشاره نکردن قانون‌گذار به این مورد را نباید حمل بر رعایت نکردن یا لازم‌الاجرا نبودن این شرط نمود؛ زیرا همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، ثبت مشخصه‌ای که عنصر اساسی و ضروری محصول است و کارکرد آن محصول به آن بستگی دارد، برخلاف فلسفه قانون‌گذاری در حوزه مالکیت فکری، به‌خصوص نظام علائم تجاری، است. وانگهی یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد این حقوق، ترویج و حمایت از رقابت است؛ حال آنکه موضع‌گیری نکردن در این موارد و اعطای انحصار به یک شخص، مانعی جدی برای رقابت شمرده می‌شود.

۲. نوعی یا عام بودن

دومین معیار ماهوی منفی در علائم تجاری، عام بودن است و آن هنگامی است که علامت تجاری آن‌چنان رواج پیدا می‌کند که به‌اصطلاح عوام‌زده می‌شود. به این علائم، نوعی یا عام (GENERIC MARKS) می‌گویند. برای مثال، گرامافون در ابتدا یک علامت تجاری به‌شمار می‌آمد، اما طی سالیان به اسم عام دستگاه پخش‌کننده موسیقی تبدیل شد (شمسی، ۱۳۸۲، ص ۷۷) یا اصطلاح زیراکس در ابتدا به‌عنوان علامت تجاری به کار می‌رفت، اما اکنون واژه‌ایست عام و همه برای معرفی محصول خود از آن یاد می‌کنند.

عقیده علمای حقوق مالکیت فکری بر این است که علائم نوعی، شایستگی حمایت ندارند (e. Compton, 2010, p.5)، زیرا آن‌ها نمایانگر نوع محصول‌اند. معیار برای تشخیص نوعی بودن یک علامت، توجه به مفهوم اصلی است که در ذهن مصرف‌کننده برای شناسایی انواع آن محصول یا خدمت شکل گرفته است (Hammersley, 1998, p.113). به‌عبارتی، برخی مواقع ذهن مصرف‌کننده با دیدن علامتی به سوی کل انواع آن محصول هدایت می‌شود و توجه او به محصول یا خدمت بنگاه یا شخصی معطوف نمی‌گردد. لذا اغلب نظام‌های حقوقی ثبت این علائم را برای این خدمات مجاز نمی‌شمارند^۱. علت حمایت نکردن از این علائم را می‌توان این‌گونه بیان کرد که این علائم دارای اساسی‌ترین شرط علائم تجاری یعنی تمایزبخشی نیستند. حساسیت نسبت به ثبت این علائم تا این اندازه شدید است که حتی برخی بر این عقیده‌اند که اگر در زبانی واژه‌ای جزء علائم عام به حساب آید، ترجمه آن به زبان دیگر هم عام محسوب می‌شود (Shilling, 2002, p.23).

اشکال مطرح‌شده در خصوص ویژگی نوعی بودن، ممکن است در علائم غیرسننتی از قبیل

1. U. S. TRADEMARK LAW, § 14 (15 U.S.C. § 1064). Cancellation article7, Council Regulation 40/94, art. 4, 1994 O.J. (L 11) 3 (EC) Community trade mark

علائم بویایی^۱، رنگی و سه بعدی نیز اتفاق بیفتد. برای مثال، یک بو ممکن است به واسطه استفاده بیش از حد در تمامی انواع یک محصول، تمایزبخشی خود را از دست بدهد و تبدیل به یک نشان نوعی یا عام گردد (Karapapa, 2010, p.1343)؛ از جمله استفاده از رایحه لیمو در محصول مایع ظرف شویی بسیار معمولی و رایج شده است و نسبت به این محصولات مشخصه‌ای عام شمرده می‌شود (مؤمنی، ۱۳۹۳، ص ۴۸).

در علائم رنگی، مثال بارز عام بودن، رنگ زرد برای خدمات پستی است که به علت شیوع استفاده ارائه‌دهندگان این گونه خدمات از این رنگ به آن ویژگی نوعی بخشیده است یا می‌توان رنگ قرمز را برای خدمات آتش‌نشانی به عنوان نمونه‌ای دیگر معرفی کرد (Kudrjavceva, 2012, p.35). عادلانه نیست شرکتی خصوصی که خدمات پستی ارائه می‌دهد رنگ زرد را به عنوان علامت تجاری خویش انتخاب نماید و دیگران را از رقابت محروم سازد. تصور نرود که معیار کارکردی بودن و نوعی بودن یکی است؛ زیرا در معیار کارکردی بودن، کارکرد محصول به آن مشخصه یا ویژگی که قرار است ثبت شود بستگی دارد، اما در علائم نوعی، آن مشخصه ربطی به کارکرد محصول ندارد. برای مثال در خدمات پستی رنگ زرد کارکرد محصول نیست؛ یعنی اگر شرکت پستی این رنگ را به ثبت برساند، این گونه نیست که دیگران نتوانند خدمات خود را ارائه دهند. اما برای نمونه رنگ نارنجی که در لباس‌های نجات‌غریق به کار برده می‌شود تا حدی کارکرد محصول به آن بستگی دارد؛ چراکه در هنگام رخداد خطر، فوری نمایان می‌شود.

قانون‌گذار ایرانی نسبت به صراحت شرط نوعی بودن سکوت اختیار کرده است، اما ممکن است در مقام تفسیر علمی و در پی آن در فرایند اداری ثبت، هنگام پرداختن به شرط تمایزبخشی که در ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری از آن یاد شده، عام نبودن علامت تجاری را مقدمه‌ای ضروری برای دستیابی به این شرط (تمایزبخشی) به حساب آورد. به بیان دیگر، اطلاق شرط تمایزبخشی تاب این را دارد که بتوان بسیاری از شروط ماهوی از جمله نوعی نبودن را از دل آن بیرون کشید؛ با وجود این، باید اعتراف کرد که سکوت قانون‌گذار در مقام بیان این شرایط، می‌تواند توالی فاسدی داشته باشد و تفسیر متفاوت و سلیقه‌ای از این شرایط به دست دهد.

۱. در امکان ثبت و حمایت از برخی علائم تجاری غیرسنتی از قبیل علائم بویایی، شنیداری و چشایی به لحاظ نبود بسیاری شرایط به شدت تردید وجود دارد. برای آگاهی بیشتر، ر.ک. مؤمنی، احسان (۱۳۹۳)، «حمایت از علائم غیرسنتی در نظام حقوق علائم تجاری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.

۳. توصیفی بودن

سومین شرط از شروط ماهوی در علائم تجاری، توصیفی بودن (DESCRIPTIVE MARKS) است در این زمینه حقوق دانان بر این عقیده‌اند که علائم توصیفی به واسطه نبود تمایزبخشی غیرقابل ثبت است (N Palladino, 2002, p.859). علائم هنگامی توصیفی‌اند که ویژگی‌های یک محصول مثل رنگ، بو، کاربرد، ابعاد یا مواد به کار برده شده یا سایر ویژگی‌های یک محصول را توصیف نمایند. به عبارتی، علائم توصیفی به‌طور مستقیم توصیف‌کننده کالاها یا خدماتی‌اند که برای آن‌ها به کار بسته شده‌اند (بادینی و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۱۰۷). برای نمونه نمی‌توان عنوان «پاک‌کننده» را به‌عنوان علامت تجاری برای محصولات پاک‌کننده برگزید، چراکه این علامت بیش از اینکه نمایانگر مبدأ محصول و متمایزکننده آن باشد، در پی توصیف محصول است و همین به نبود عنصر تمایزبخشی منجر می‌شود.

برای نمونه، وقتی علائم رنگی در قالب رنگ طبیعی یک محصول به بازار عرضه می‌شوند، احتمال اینکه جزء علائم توصیفی قرار بگیرند، بسیار زیاد است. برای مثال، رنگ پرتقالی برای محصول آب‌پرتقال و رنگ سفید برای محصولات لبنی مثل شیر و ماست ممکن است به‌جای اینکه متمایزکننده محصول یک بنگاه نسبت به رقبا باشد، توصیف‌کننده کل این محصولات به حساب آید (Kudrjavceva, 2012, p.33). همچنین رنگ قهوه‌ای برای محصولی مثل شکلات قابل ثبت نیست، چراکه این امکان وجود دارد این رنگ به‌نوعی توصیف‌کننده این محصول باشد.

برخی تصور کرده‌اند علت ثبت نشدن شکل نوشابه به‌عنوان علامت در بعضی نظام‌های حقوقی، ویژگی توصیفی بودن آن است (بادینی و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۱۰۷)؛ اما این پندار صحیح نیست، چراکه در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا هرگاه در ثبت علائمی از این قبیل تردید شده، اغلب بحث بر سر این بوده است که این بطری‌ها تا حدی به کارکرد این محصولات بستگی دارند (کارکردی بودن).

گفتنی است که علائم توصیفی اگرچه ذاتاً تمایزبخش محسوب نمی‌شوند، اما به‌واسطه استفاده گسترده در بازار می‌توانند عنصر تمایزبخشی را به‌دست آورند (در ادامه به تمایزبخشی اکتسابی خواهیم پرداخت). به بیانی رساتر، این علائم اگر در طول زمان متمایز شده و ویژگی‌ای کسب کنند که مصرف‌کننده با دیدن آن‌ها معنای ثانویه آن را که دلالت‌کننده مبدأ کالا یا خدمات است، درک نماید، می‌توانند حمایت شوند (بادینی و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۱۰۷). شایان ذکر است که اگر نشانی به‌واسطه توصیفی بودن غیرقابل ثبت معرفی شود، باید تمامی عناصر و اجزای آن توصیف‌کننده آن محصول باشد؛ یعنی اگر علامتی دارای عناصر توصیفی و عناصر

غیرتوصیفی باشد، ولی درعین حال بتواند تمایزبخشی را به دست بیاورد، این علامت قابل ثبت است (Phillips, 2006, p.223).

نظام حقوقی ایران به این شرط نیز اشاره‌ای نداشته است. شاید بتوان همانند شرط نوعی بودن این گونه توجیه نمود که قانون‌گذار بسیاری از شروط از جمله توصیفی بودن را در دل مفهوم تمایزبخشی و در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون ثبت اختراعات جای داده است. به عبارتی، باید بیان قانون‌گذار را حمل بر این کرد که یکی از شرایط حصول تمایزبخشی این است که نشان موردنظر توصیفی نباشد. بدیهی است در صورتی رویه اداری و قضایی می‌تواند این ضعف‌های نظام حقوقی را جبران نماید که در فرایند ثبت یا در صورت اختلاف، افراد تصمیم‌گیرنده دارای تخصص لازم باشند.

۴. دکترین کمبود (the theory of scarcity)

این شرط ماهوی منفی تنها در تعدادی از مصادیق علائم تجاری وجود دارد. این دکترین ابتدا در علائم تجاری رنگی مطرح شد. برابر این دکترین، صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که تعداد رنگ‌ها در جهان محدود است و چنانچه بعضی از رنگ‌ها به ثبت برسند، استفاده سایر رقیبان و همچنین عموم مردم از رنگ‌ها با محدودیت قابل توجهی روبرو می‌شود^۱. برای نمونه در این راستا دادگاه اروپا این گونه ابراز عقیده کرده است که در تشخیص تمایزبخشی رنگ مشخصی به عنوان علامت تجاری، منافع عموم باید در نظر گرفته شود؛ بدین گونه که نباید دسترسی سایر اشخاص و تولیدکنندگان که رقیبان محصولات تولیدی مشابه این محصول هستند، محدود شود^۲.

پس از رنگ‌ها تئوری کمبود در علائم بوایی مطرح شد. یافته‌های پژوهشگران در این زمینه نشان از آن دارد که مغز انسان تنها شش بو را برای مدت‌زمان طولانی به خاطر می‌سپارد (L. Port, 2010, p.67). کمبود بوها همانند رنگ‌ها معضلی برای ثبت این علائم به حساب می‌آید (reamer, 2013, p.716)؛ لذا نادر بودن بوها و همچنین ناتوانی انسان در تشخیص تعداد زیادی از آن‌ها، ثبت این عناصر را به عنوان علامت تجاری با مشکل روبرو کرده است (صالحی و مؤمنی تدرجی، ۱۳۹۴، ص ۳۲۰).

به طور کلی تئوری کمبود، بیانگر محدودیت تعداد علائم حسی است که عموم مردم می‌توانند آن‌ها را درک کنند؛ لذا اعطای انحصار به این نشان‌ها در قالب حقوق علائم تجاری، دسترسی افراد دیگر به آن‌ها را کاهش می‌دهد (Karapapa, 2010, p.1346). افزون بر این، به

1. Qualitex Co.v. Jacobson Prods. Co-514 U.S. 159, 173-74; 34 U.S.P.Q. 2d (BNA)1161, 1167(1995)

2. C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH [2004] ECR I-06129-p60

دلیل ماهیت بین‌المللی و منطقه‌ای ثبت علائم تجاری، ثبت یک بو یا یک رنگ در یک کشور موجب می‌شود از تعداد نشان‌های مورد استفاده در این محدوده‌ها کاسته شود و این موضوع می‌تواند کاهش رقابت در سطح منطقه و حتی جهان را در پی داشته باشد (M. Fleck, 2003, p.25).

یادآور می‌شود این نظریه در برخی کشورها، از جمله ایران، حتی مجال طرح پیدا نکرده و در نظام‌های حقوقی هم که مطرح شده، هنوز در سطح دکترین باقی مانده است و قدرت چندانی در مقابل نصوص قانونی ندارد. نتیجه اینکه رویه قضایی برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و حمایت از حقوق دارندگان این علائم، می‌تواند با راهکارهایی همچون منع رقابت ناعادلانه، خلأ قانون‌گذاری در این حوزه را پوشش داده، برای ترویج رقابت و اجرای عدالت و رعایت منافع عموم گام بردارد.

شرط ماهوی (مثبت) ایجابی (تمایزبخشی)

روی دیگر سکه که اعتبار آنچه را که تاکنون گفته شد تکمیل می‌کند، دارا بودن شرط تمایزبخشی است. هرچند اطلاعات داده‌شده در گفتار پیشین شمایی کلی از این شرط اساسی به مخاطب القا می‌کند، در این مجال ضمن بیان دقیق مفهوم این شرط، تعمداً ویژگی تمایزبخشی را در مصادیقی از علائم تجاری غیرسنتی بصری مطرح می‌کنیم که با موضوع اصلی مقاله نیز مناسبت کامل داشته باشد.

۱. مفهوم

اصلی‌ترین شرطی که علائم تجاری باید داشته باشند، تمایزبخشی است، زیرا این ویژگی باعث می‌شود که کالا یا خدمات شخصی از محصولات دیگران مجزا گردد (MCCARTHY, 1984, p.103). این صفت را «وجه تمایز» یا «صفت مشخصه» نیز می‌نامند (اصلی، ۱۳۷۹، ص ۱۶۵). اهمیت این شرط به این اندازه است که می‌توان گفت بدون استثنا در نظام‌های حقوقی چنانچه علامتی بدون ویژگی تمایزبخشی باشد، غیرقابل ثبت است^۱ و اطلاق عبارات قانون‌گذاران در این زمینه نشان از این دارد که اهمیت این شرط در علائم سنتی و غیرسنتی به یک اندازه بوده است. اهمیت این شرط حیاتی در نظام‌های حقوقی همچون ایران دوچندان

1. <http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjf/falv/7/7-3-01.html> (visited 2014/05/13)
U. S. TRADEMARK LAW-§ 45 (15 U.S.C. § 1127)
Article 4-REGULATIONS COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark

ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ش

است، زیرا همان‌گونه که اشاره شد، قانون‌گذار ایرانی در تعیین شروط اساسی ماهوی علائم تجاری تنها به همین خصوصیت اشاره کرده و سایر شرایط را مسکوت گذاشته است. از این‌رو می‌تواند با محور قرار دادن شرط تمایزبخشی، حتی‌الامکان نقایص یادشده برطرف شود. شروط ماهوی منفی که در مبحث پیشین بررسی شد، با شرط تمایزبخشی ارتباط تنگاتنگی دارد. به عبارتی، فقدان هریک از شرایط ماهوی منفی گامی در راستای تمایزبخشی علامت است. برای درک مفهوم تمایزبخشی می‌توان این معیار را مد نظر قرار داد که آیا یک علامت تجاری باعث می‌شود که ذهن مصرف‌کننده فوراً با مبدأ یا همان تولیدکننده کالا یا خدمت ارتباط برقرار کند؟ دیگر آنکه آیا هنگامی که یک مصرف‌کننده علامت تجاری را می‌بیند، آن علامت موجب می‌شود که مصرف‌کننده محصول مدنظر را از سایر محصولات متمایز گرداند؟ اگر پاسخ به این سؤالات مثبت بود، این علامت تمایزبخش است و در غیر این صورت دارای ویژگی تمایزبخشی نیست (Kudrjavceva, 2012, p.20).

شدت و ضعف میزان تمایزبخشی در همه علائم یکسان نیست. نقطه اوج تمایزبخشی در علائم ابتکاری و ذوقی به چشم می‌آید. برای نمونه درجایی که تصویر اسب به‌عنوان علامت تجاری بر روی اتومبیل قرار می‌گیرد؛ به این علت که هیچ سنخیتی بین این علامت و اتومبیل وجود ندارد، معیار تمایزبخشی شدت می‌یابد (واصلی، ۱۳۷۹، ص ۱۶۵).

با این حال، معیار تمایزبخشی در نظام‌های حقوقی دستخوش تحولاتی شده است. برخی از علائم این امکان را ندارند که فی‌نفسه تمایزبخش باشند، ولی این قابلیت را دارند که عنصر تمایزبخشی را به‌دست آورند. به دیگر سخن، معیار تمایزبخشی گاهی ذاتاً برای علائم و نشان‌ها وجود دارد (تمایزبخشی ذاتی)، اما گاهی از روش‌های مختلف به‌دست می‌آید که به آن تمایزبخشی اکتسابی گفته می‌شود (مؤمنی تدرجی، ۱۳۹۳، ص ۹۱) در همین راستا می‌توان به ماده ۷ اتحادیه علائم تجاری اروپا اشاره کرد که مقرر می‌دارد در صورتی که علامت تجاری فاقد تمایزبخشی ذاتی باشد، حتی اگر علامت در زمره علائم نوعی و توصیفی قرار گیرد، رد نمی‌شود؛ البته مشروط بر آنکه بتواند ویژگی تمایزبخشی را به‌واسطه استفاده به‌دست آورد^۱. تمایزبخشی اکتسابی در علائم بستگی به عواملی مثل مدت استعمال، منطقه استعمال، میزان فروش محصول، مدت تبلیغات، وجود محصولات مشابه دارد (LI, 2012, p.456).

۲. مصادیق

نظر به رویکرد پژوهش حاضر و چالش‌هایی که در عنصر تمایزبخشی در علائم رنگی و

1. article7, Council Regulation 40/94, art. 4, 1994 O.J. (L 11) 3 (EC) Community trade mark

سه‌بعدی مطرح شده است، اکنون در این بند به بررسی این عامل در این علائم می‌پردازیم.

الف) تمایزبخشی در علائم رنگی

دربارۀ اینکه رنگ‌ها ویژگی تمایزبخشی را دارند یا خیر، اختلافات زیادی وجود دارد. این تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان به سه رویکرد کلی تقسیم کرد:

- **رویکرد اول.** برابر این دیدگاه، رنگ‌ها نمی‌توانند تمایزبخش باشند. این گروه با دو دلیل اصلی منکر تمایزبخشی رنگ‌ها هستند: اول اینکه رنگ‌ها تأثیر فوق‌العاده و منحصربه‌فردی روی ذهن، احساس و درک انسان‌ها دارند و برداشت افراد از رنگ‌ها متفاوت است. موجبات این تفاوت می‌تواند ویژگی‌های خود رنگ از قبیل جلوه، درخشش، سرد یا گرم بودن آن یا عوامل انسانی همانند جنسیت، سن و فرهنگ باشد. حتی حالت‌هایی مثل بیمار بودن شخص یا خستگی می‌تواند در طرز تفکر نسبت به یک رنگ نقش بسزایی داشته باشد (Nilsson, 2009, p.7)؛ لذا یک رنگ به‌سختی می‌تواند عنصر تمایزبخشی را به‌دست بیاورد. دوم، عموم مصرف‌کنندگان رنگ‌ها را صرفاً عنصری تزئینی به‌شمار می‌آورند، نه ویژگی متمایزکننده (Maria Cristina, 2003, p.252) در تأیید این دیدگاه گفته شده است، مصرف‌کنندگان به‌ندرت رنگ‌ها را به‌عنوان مشخصه‌ای جدا از محصول مد نظر قرار می‌دهند؛ به‌عبارتی، بیشتر رنگ‌ها به‌عنوان یک فاکتور تزئینی برای محصول شمرده می‌شوند، لذا تمایزبخشی اعم از ذاتی و اکتسابی برای رنگ‌ها به‌سختی به‌دست می‌آید (B. Shreman, 2004, p.842).
- **رویکرد دوم.** این دسته بر این عقیده‌اند این علائم ذاتاً نمی‌توانند تمایزبخش شمرده شوند، اما این امکان را دارند که تمایزبخشی را کسب نمایند^۱. شاید بتوان عقیده این افراد را این‌گونه تفسیر کرد که رنگ‌ها ابتدا خصوصیت تمایزبخشی ندارند، اما به‌مرور زمان و با رعایت شرایط تمایزبخشی اکتسابی، این ویژگی را به‌دست می‌آورند.
- **رویکرد سوم.** این گروه بر این باورند که رنگ‌ها کاملاً تمایزبخش بوده، کارکردهای اساسی علائم تجاری را دارا هستند (Jackson, 2008, p.91). شاهد مثال آنکه علائم رنگی که برای خدمات به‌کار برده می‌شوند، از آنجاکه خدمات طبیعتاً ربطی به رنگ ندارند، به‌آسانی از سوی مصرف‌کنندگان قابل شناسایی و تشخیص هستند (Nilsson,

1. C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau [2003] ECR I-03793-para67

(2009, p.16؛ از این رو، درباره قابلیت ثبت و حمایت از رنگ‌ها صرفاً به دلیل رنگ بودنشان نباید تردید داشت. به‌طور اختصار هر علامت یا نشانی که بتواند مصرف‌کنندگان را در انتخاب محصول یاری دهد و در واقع عامل تشخیص محصول یک شخص از دیگران شود، می‌تواند به‌عنوان علامت تجاری ثبت گردد. شاهد دیگر مدعای این عده اینکه در تعاریف نظام‌های حقوقی از علائم تجاری، از رنگ‌ها به‌عنوان مصداق یاد شده است یا اینکه حداقل از این لیست مستثنا نشده‌اند. در تأیید این دیدگاه باید گفت از آنجا که بیش از ۸۰ درصد اطلاعات دیداری به رنگ‌ها مربوط می‌شود، بدیهی است توجه افراد به این عناصر بیش از سایر مواردی است که در قالب علائم تجاری در می‌آیند.

باید قانون‌گذار ایرانی را هم‌رأی با نظریه سوم دانست؛ چنان‌که در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، شرط تمایزبخشی را به‌نحو اطلاق ملاک اصلی تمامی علائم تجاری قرار داده و در بند ۱۱ ماده ۱۰۸ آیین‌نامه همان قانون در مقام به‌رسمیت شناختن علائم رنگی، بار دیگر به ویژگی تمایزبخشی در رنگ‌ها اشاره کرده است.

ابهام دیگری که در پی ایراد پیش‌گفته مطرح شده، این است که آیا یک رنگ به‌تنهایی می‌تواند ویژگی تمایزبخشی را به‌دست آورد؟ یا اینکه حتماً باید ترکیبی از رنگ‌ها وجود داشته باشد تا این شرط فراهم آید. توجه به پرونده‌ای در این زمینه برای شفاف‌سازی خالی از لطف نیست. در اروپا شرکت هلندی لیبرتِل (Libertel) اظهارنامه‌ای حاوی رنگ پرتالی برای محصولات و خدمات خویش (خدمات ارتباطی) به مرجع صالح ارائه داده بود. این اظهارنامه به دلیل نبود ویژگی تمایزبخشی رد شد و این تصمیم در دادگاه استیناف لاهه و سپس در دیوان عالی این کشور تجدیدنظر گردید. در همین راستا، پرسش‌های بسیاری در خصوص قابلیت تمایزبخشی علائم تجاری از دادگاه اروپا مطرح شد تا اینکه این دادگاه تصمیم گرفت معیاری تمام و کمال برای اینکه آیا رنگ‌ها به‌تنهایی قادر هستند علامت تجاری را به‌وجود بیاورند، ارائه دهد.

مطابق معیارهای این دادگاه برای اینکه یک رنگ بتواند علامت تجاری شمرده شود، باید این ویژگی‌ها را داشته باشد:

- به صورت گرافیکی نمایش داده شود.
- بتواند کالاها و خدمات یک بنگاه را از دیگران متمایز سازد.
- در قالب نوعی نشان در آید.

1. <http://www.colormatters.com/color-and-marketing/color-and-trademarks>. (visited 2014/06/01).

لذا این دادگاه به صراحت اعلام داشت که یک رنگ اگر بتواند این سه شرط را داشته باشد، می‌تواند به‌عنوان علامت به‌ثبت برسد.^۱

سپس از این دادگاه درباره اینکه آیا ترکیب رنگ‌ها می‌تواند علامت تجاری شمرده شود، پرسش‌های متعددی به‌عمل آمد. در سال ۲۰۰۴م این دادگاه طی تصمیمی دوباره همان سه شرط پیشین را معتبر دانست.^۲ با توجه به مواضع پیش‌گفته، آشکار است این مرجع همانند رویه قانونی بسیاری از کشورها، ملاک را مطلقاً تمایزبخشی اعلام نموده و صرف نظر از مصادیق علائم تجاری، مناط را امری دیگر تلقی کرده است؛ لذا در این فرض نیز توجهی به یک رنگ یا ترکیبی از رنگ‌ها ندارد.

همسو با رویه یادشده، در نظام حقوقی امریکا نیز دیوان عالی این کشور در پرونده‌ای اظهار داشت که یک رنگ به‌تنهایی نیز می‌تواند به‌عنوان علامت تجاری به‌ثبت برسد.^۳ به‌عنوان نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت، گونه‌های مختلف علائم تجاری از نگاه بیشتر سیستم‌های قانون‌گذاری برای اینکه علامت به‌حساب آیند، موضوعیت ندارند؛ به‌عبارتی، علائم برای راهنمایی ذهن مصرف‌کننده به مبدأ کالا و تمایز محصولات یک شخص از دیگران طریقت دارند.

(ب) تمایزبخشی در علائم سه‌بعدی^۴

همانند علائم رنگی، در علائم سه‌بعدی نیز نظریات درباره تمایزبخش بودن یا نبودن متفاوت بوده، می‌توان آن‌ها را به سه دسته کلی تقسیم کرد:

• **دسته اول.** این دسته معتقدند علائم تجاری سه‌بعدی مطلقاً تمایزبخش نیستند. برای نمونه چندی پیش دادگاه‌های چین و اتحادیه اروپا اعلام داشتند که این دور از ذهن است که مصرف‌کنندگان بین شکل چراغ‌قوه یا بسته‌بندی شکلات با مبدأ این محصولات ارتباط برقرار کنند؛ مگر اینکه علامت افزون بر شکل دارای نشانی دیگر مثل حرف یا کلمه‌ای بر روی آن باشد.^۵

1. C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau [2003] ECR I-03793-para 12-24

2. C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH [2004] ECR I-06129-paras 10-11-14-42

3. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc. 514 U.S. 159, 115 S.Ct. 1300, 131 L.Ed.2d 248, 63 USLW 4227, 34 U.S.P.Q.2d 1161, U.S. Cal. March 28, 1995 (No 93-1577).

۴. علائم تجاری سه‌بعدی گرچه شباهت زیادی با طرح‌های صنعتی دارند، اما باید توجه داشت که کارکردهای آن‌ها باهم متفاوت است. هدف و کارکرد طرح‌های صنعتی، معرفی و تعیین شکل محصول و عمدتاً زینت دادن به آن است، ولی کارکرد عمده علائم تجاری، ایجاد تمایز میان محصولات و خدمات اشخاص، و محصولات و خدمات رقیبان است (میرحسینی، ۱۳۹۰، ص ۴۴).

5. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. 529 U.S. 205, 212 (2000).

• **دسته دوم.** این گروه معتقدند که علائم سه‌بعدی کاملاً تمایزبخش هستند؛ مثلاً مطابق نظام حقوقی امریکا علائم سه‌بعدی معیارهای ضروری برای علائم تجاری را دارند؛ در نتیجه، قابل ثبت‌اند و ایراد خاصی به آن‌ها وارد نیست^۱.

• **دسته سوم.** این جریه بر این باورند که این علائم باید تمایزبخشی را به‌دست آورند. برای نمونه مطابق با قانون علائم تجاری ژاپن، علائم سه‌بعدی نمی‌توانند معیار تمایزبخشی داشته باشند؛ مگر اینکه مصرف‌کنندگان بتوانند به‌واسطه استفاده مکرر از محصولی که شکل سه‌بعدی آن در قالب علامت تجاری آمده است، بین آن محصول و تولیدکننده آن ارتباط برقرار کنند (Adachi, 2009, p.29)^۲. از این‌روست که در سال ۲۰۰۷م اداره ثبت اختراعات ژاپن در ابتدا نسبت به تقاضای ثبت بطری کوکاکولا آن را رد کرد، اما با تجدیدنظرخواهی متقاضی ثبت، دادگاه ویژه مالکیت فکری ژاپن در سال ۲۰۰۸م اظهارنامه این علامت را تأیید کرد و بیان داشت که این تأیید بر این مبناست که علامت موردنظر خصوصیت تمایزبخشی را به‌واسطه استفاده گسترده در بازار به دست آورده است (Adachi, 2009, p.26).

به‌نظر می‌رسد در این علائم باید میان موردی که علامت سه‌بعدی شکلی کاملاً خلاقانه است و مواردی که علامت چیزی غیر از محصول نیست، تفاوت گذاشته شود. به‌عبارتی، خلق شکل سه‌بعدی اگر فی‌البداهه و خویش‌ساخته باشد، مطمئناً از کمال عنصر تمایزبخشی بهره‌مند خواهد بود (نظریه دوم). اما در فرضی که شکل عمومی یک محصول قرار است به‌ثبت برسد، مطمئناً با مورد پیشین متفاوت بوده، به اطلاق فرض پیش نمی‌توان گفت این علامت تمایزبخش است؛ مگر اینکه علامت بتواند به‌مرور ویژگی تمایزبخشی را به‌دست آورد (نظریه سوم).

راه‌های کسب تمایزبخشی نیز متفاوت‌اند. برای مثال ممکن است در برخی موارد در ابتدا شکل سه‌بعدی یک محصول به‌عنوان علامت تجاری مد نظر قرار نگیرد؛ برای مثال، شرکتی که تلفن همراه تولید می‌کند، اگر این محصول را در قالب مثلی شکل به بازار عرضه نماید، شاید در ابتدا با وجود ثبت این شکل، عموم مردم محصول آن شرکت را به‌واسطه این علامت تشخیص ندهند، اما اگر به‌مرور زمان در اذهان عموم جا بیفتد که این شکل علامت تجاری این شرکت است، اینجاست که تمایزبخشی اکتسابی مصداق می‌یابد (LI, 2012, p.456).

در ایران از آنجا که ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ش، علامت را هر نشان قابل‌رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی

1. <http://www.uspto.gov/trademarks/basics/index.jsp> (visited 2014/06/12)

2. <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6957> (visited 2014/07/02)

را از هم متمایز سازد، تعریف کرده و بند ۱۲ ماده ۱۰۸ و بند ۳ ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز به‌صراحت قابلیت ثبت علائم سه‌بعدی را اعلام داشته است، در آغاز امر به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار به شک و شبهه‌ها در رویه قانونی و قضایی سایر کشورها خاتمه داده و به‌روشنی قابلیت ثبت و حمایت این علائم را پیش‌بینی نموده است. اما شرط تمایزبخشی با این اطلاق و تعیین نشدن معیار و ضابطه‌ای برای تشخیص آن و عدم تفکیک بین تمایزبخشی ذاتی و اکتسابی، نشان از سطحی‌نگری در این زمینه دارد؛ چراکه دیگر قانون‌گذاران نیز شرط تمایزبخشی را به‌عنوان عنصر اساسی علائم تجاری اعلام داشته‌اند، اما افزون بر تأکید بر ضرورت وجود این مقتضی، موانعی را که می‌بایست از سر راه برداشته شود، بیان نموده‌اند.

نتیجه

علائم تجاری باید شرایطی را که مربوط به ماهیت و ذات این علائم است، داشته باشد و نیز فاقد برخی شرایط باشد. برای نمونه مشخصه‌ای که به کارکرد یک محصول مربوط می‌شود و آن کارکرد برای آن محصول اساسی است، نمی‌تواند به‌عنوان علامت تجاری برای همان محصول به‌ثبت برسد؛ چراکه سایر رقیبان را از استفاده از این مشخصه محروم می‌سازد. یا نشانی که در پی توصیف یک محصول است، به دلیل کم‌رنگ شدن میزان تمایزبخشی آن، شایستگی حمایت ندارد. همچنین علامتی که در میان مصرف‌کنندگان عمومیت پیدا کرده باشد، گویی همچون اموال عمومی قابل انحصار نیست و افزون بر آن، قدرت تمایز یک تولیدکننده از تولیدکننده دیگر را ندارد. اغلب رعایت این شرایط در علائم سنتی و غیرسنتی، دیداری و غیردیداری از اهمیت یکسانی برخوردار است؛ لذا باید گفت ملاک‌ها یکسان، ولی مصادیق علائم تجاری متفاوت‌اند که باید خود را با این ملاک‌ها مطابقت دهند. اما برخی شرایط همچون کمبود رنگ‌ها و بوها به ماهیت همین علائم تجاری اختصاص دارند و مانعی جدی برای ثبت آن‌ها به‌حساب می‌آیند. برخی علائم جدید چالش‌هایی در نظام حاکم بر علائم تجاری به‌وجود آورده‌اند؛ برای نمونه، در مفهوم تمایزبخشی میان علائم سه‌بعدی و رنگی در رویه قضایی و قانونی نظام‌های حقوقی اختلاف عقیده وجود دارد. پدیدآورندگان این اثر ضمن تأکید بر کاستی‌های قانونی خاصه در رویه قانونی کشور ایران، در این پژوهش با تنقیح محل نزاع، ملاک اصلی و برتر را عنصر تمایزبخشی به‌حساب آورده، آن را در همه موارد کارساز می‌دانند؛ حال ممکن است این تمایزبخشی ذاتاً در علامت موجود باشد یا اینکه به‌واسطه اقداماتی به‌دست آید.

منابع و مأخذ

الف) فارسی

۱. بادینی، حسن؛ حسین‌زاده، مجید؛ محبی‌فرد، سمانه (زمستان ۱۳۹۳)، «بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۷۳، ص ۹۹-۱۲۳.
۲. شمسی، عبدالحمید (پاییز ۱۳۸۲)، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
۳. صالحی، جواد و مؤمنی تدرجی، احسان (پاییز و زمستان ۱۳۹۴)، «علائم تجاری بویایی: جلوه‌ای نوین در حمایت حقوقی از علائم تجاری»، حقوق خصوصی، دوره ۱۲، شماره ۱۲، ص ۳۰۷-۳۲۸.
۴. مؤمنی تدرجی، احسان (۱۳۹۳)، حمایت از علائم غیرسنتی در نظام حقوق علائم تجاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.
۵. میرحسینی، حسن (۱۳۹۰)، حقوق علائم تجاری، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول.
۶. واصلی‌رضا (۱۳۷۹)، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران، پایان‌نامه دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

ب) خارجی

7. Adachi, Masaru, (2009), {A Lost Decade of 3D Trademark Registration in Japan: Coca-Cola Bottle 3D TM Case}, JAPANESE TRADE ASS'N 3, http://www.jpta.jp/pdf/committee/005/AIPLA2009/2009_CocaCola_Bottle_3D_TM_case.pdf.
8. e. Compton, Amanda, (2010), {ACQUIRING A FLAVOR FOR TRADEMARKS: THERES NO COMMON TASTE IN THE WORLD}, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Volume 8, Number 3, pp340-359
9. Jackson, Glenda Labadie, (2008), {Through the looking hole of the multi-sensory trademark rainbow: trademark protection of color per se across jurisdictions: the United States, Spain and the European Union}, Richmond Journal of Global Law and Business, pp.91-109
10. Karapapa, Stavroula, (2010), {REGISTERING SCENTS AS COMMUNITY TRADE MARKS}, The Law Journal of the International Trademark Association, Vol. 100, No. 6, pp.1335-1359
11. KEXIN LI, (2012), {WHERE IS THE RIGHT BALANCE?—EXPLORING THE CURRENT REGULATIONS ON NONTRADITIONAL THREE-

- DIMENSIONAL TRADEMARK REGISTRATION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN UNION, JAPAN AND CHINA}, LI_MACRO , Vol. 30, No. 2,pp428-475
12. Kur, Annette ,(2009), {Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality }, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Research Paper No. 11-16,
 13. M Wongt, Mitchell ,(1998),{THE AESTHETIC FUNCTIONALITY DOCTRINE AND THE LAW OF TRADE-DRESS PROTECTION},CORNELL LAW REVIEW, Vol. 83:1116,pp.1117-1165
 14. M. Hammersley, Faye, (1998),{The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks}, arqutte intellectual property law review, 2 Intellectual Property L. Rev. 105, pp. 105-155
 15. m. reimer Erin(2013), {A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks}, VANDERBILT J. OF ENT. AND TECH. LAW ,Vol. 14:3:693 , pp.693-728
 16. N. Palladino,Vincent, (2002), {ASSESSING TRADEMARK SIGNIFICANCE: GENERICNESS, SECONDARY MEANING AND SURVEYS}, Official Journal of the International Trademark Association,Vol. 92 No. 4 ,pp.857-889
 17. B. Shreman ,L. Bently, (2004), Intellectual Property law, 2nd edition, Oxford University Press.
 18. Kudrjavceva,Jekaterina ,(2012),issues surrounding registration of colour trade marks,RGSL RESEARCH PAPERS ,NO 9.
 19. L. Port,Kenneth ,(2010),On Nontraditional Trademarks, LEGAL STUDIES RESEARCH PAPER SERIES Working Paper ,No.05
 20. M. Fleck, Lorraine ,(2003), What Makes Sense in One Country May Not in Another A Survey of Select Jurisdictions on Scent Mark Registrability & A Critique of Scents as Trade-marks ,LL.B. Candidate, Faculty of Law, Queen's University,
 21. Maria Cristina, Caldarola, (2003), Questions relating to abstract colour trade marks: recent developments in Germany, E.I.P.R. European Intellectual Property Review
 22. MCCARTHY,J. THOMAS, (1984), TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 8:1, (2d ed.1984)
 23. Phillips Jeremy ,(2006),Trade Marks at the Limit ,Edward Elgar
 24. Shilling, Dana (2002) ,ESSENTIALS of Trademarks and Unfair Competition, Wiley
 25. T. Oratz, Lisa, (1996), User Interfaces: Copyright vs. Trade Dress Protection, computer Law
 26. <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6957>(visited 2014/04/08)
 27. <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6957>(visited 2014/07/02)
 28. <http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjjf/falv/7/7-3-01.html>(visited 2014/05/01)

29. <http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjf/falv/7/7-3-01.html>(visited 2014/05/13)
30. <http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjf/falv/7/7-3-01.html>(visited 2014/06/12)
31. <http://www.uspto.gov/trademarks/basics/index.jsp>(visited 2014/06/12)
cases
32. C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau [2003] ECR I-03793-para67
33. C-104/01 Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau [2003] ECR I-03793-para 12-24
34. C-48/09 P, Lego Juris A/S v. OHIM, 2010 E.C.R. at ¶ 9 (EUR-Lex).
35. C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH [2004] ECR I-06129-p60
36. C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH [2004] ECR I-06129-paras 10-11-14-42
37. COUNCIL REGULATION (EC) No 40/94¹ of 20 December 1993 on the Community trade mark
38. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. Inc. 514 U.S. 159, 115 S.Ct. 1300, 131 L.Ed.2d 248, 63 USLW 4227, 34 U.S.P.Q.2d 1161, U.S. Cal. March 28, 1995 (No 93-1577).
39. Qualitex Co.v. Jacobson Prods. Co-514 U.S. 159, 173-74; 34 U.S.P.Q. 2d (BNA)1161, 1167(1995)
40. Shohyoho [Trademark Act], Law No. 127 of 1959, art. 4 (Japan).
41. U. S. PATENT & TRADEMARK OFFICE November 25, 2013,15 U.S.C. § 1052(e)(5)
42. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros. 529 U.S. 205, 212 (2000).